



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0634- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “STARBUCKS FRESH ROASTED COFFEE (DISEÑO)”

**STARBUCKS CORPORATION d/b/a/ STARBUCKS COFFEE COMPANY, Apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-2477)**

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 220-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Washington y domiciliada en 2401 Avenue South, Seattle, Washington 98134, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y tres segundos del cinco de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de marzo de dos mil doce, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, Abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, en su condición de Apoderado Especial de la compañía



STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**STARBUCKS FRESH ROASTED COFFEE (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*servicios de restaurante, café, cafetería, bares, salones de té, sodas y cafés, restaurantes de alimentos para llevar; servicios de comidas; contratación de servicios de alimentos; preparación de alimentos; preparación y venta de alimentos y bebidas para llevar*”, en clase 43 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y tres segundos del cinco de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de junio de dos mil doce, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la compañía **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY**, presentó los recursos de revocatoria y apelación contra la resolución final referida anteriormente, rechazando el Registro el recurso de revocatoria y admitiendo el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**STARBUCKS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **93464**, desde el 16 de octubre de 1995, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **STARBUCKS CORPORATION**, vigente hasta el 16 de octubre de 2015, para proteger y distinguir: *“café en grano y molido, chocolate, te de hierbas y no herbal, bebidas denominadas expreso, chocolate en polvo y vainilla, bebidas suaves, pastelería incluyendo panecillos, tortas, bizcochos, galletas, pasteles, panes, mezclas preparadas para hacer queques, chocolates y repostería, granola, café instantáneo, bebidas a base de café”* (Ver folios 23 y 24).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**STARBUCKS**”, bajo el registro número **89675**, desde el 22 de diciembre de 1994, en **Clases 35, 39 y 43** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **STARBUCKS CORPORATION**, vigente hasta el 22 de diciembre de 2014, para proteger y distinguir: **en la clase 35:** *“servicios de venta al por menor de café, té y de otros bienes arriba mencionados, coffee makers (eléctricos o no eléctricos), además de moledores de café, filtros para café, chocolate y otras confecciones, artículos de pastelería, cerámica (tazas, jarros y otros artículos de casa incluidos vasos y utensilios de cocina); en la clase 39:* *“servicios de distribución al por mayor de los mismos”;* **y en la clase 43:** *“servicios de restaurante, café y cafetería”* (Ver folios 25 y 26).

3.- Que las empresas **STARBUCKS CORPORATION d/b/a/ STARBUCKS COFFEE COMPANY**, solicitante de la marca que nos ocupa, y **STARBUCKS CORPORATION**, propietaria de las marcas inscritas antes señaladas, son la misma empresa, que se encuentra domiciliada en 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Estados Unidos de



América; siendo el acrónimo “**d/b/a**”, que al español significa “**haciendo negocios como**”, un indicativo puramente del nombre comercial que utiliza dicha compañía sea **STARBUCKS COFFEE COMPANY**, nombre comercial que es solo una mera referencia.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**STARBUCKS FRESH ROASTED COFFEE (DISEÑO)**”, por ser inadmisibles por derecho de terceros, ya que se encuentra inscrita la marca de fábrica “**STARBUCKS (DISEÑO)**” que protege productos relacionados con los servicios de la marca solicitada, y del estudio integral del signo propuesto se comprueba que tiene identidad gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores, al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, por lo que se violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Establece además el Registro que las marcas enfrentadas para efectos registrales pertenecen a titulares distintos, y como tales entran dentro de la prohibición del inciso a) del artículo 8 citada. Además indica el Registro que la marca no es evocativa por cuanto dentro de los elementos que la componen se encuentran términos claros como es el “café tostado fresco”, el cual al referirse a un producto, conforme con lo indicado en el artículo 7 párrafo final, entonces la marca debe proteger solo ese producto. Finalmente señala que la marca solicitada se analiza toda en su conjunto y de ahí se determina que es engañosa en relación con los servicios que pretende proteger y distinguir.

La representación de la compañía recurrente, presenta en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de junio de dos mil tres, formal recurso de apelación contra la resolución supra citada, y en fechas 30 de agosto y 19 de setiembre del 2013 expresó sus agravios alegando que el



Registro de la Propiedad Industrial mantiene de forma errónea, que la solicitud de inscripción de la marca en cuestión pertenece a titulares distintos, decretándose la prohibición contenida en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978.

Agrega además que la marca propuesta no resulta engañosa para el consumidor ya que la empresa Starbucks inició sus operaciones como cafetería en el año de 1971 y posterior a la evolución del producto y los servicios a lo largo de los años, en la actualidad su representada es una cadena reconocida a nivel mundial que no solo se caracteriza por comercializar café recién preparado, bebidas calientes a base de café y café expresso; sino también por preparar bebidas frías, comida preparada y algunos otros productos como tazas, libros, música, películas y granos de café, entre otros.

Indica que no resulta engañosa la marca dada la asociación directa que hace el consumidor entre el signo solicitado y el café; que la marca propuesta es evocativa ya que le da al consumidor una idea del producto y que ésta debe ser vista como un todo, debe ser analizada en forma global y no de forma separada; concluyendo que la marca **“STARBUCKS FRESH ROASTED COFFEE (DISEÑO)”**, es una marca evocativa, siendo la palabra **“COFFEE”** un elemento más dentro del conjunto, cuya razón de ser dentro de la marca es la conexión entre STARBUCKS y el café, y siendo STRABUCKS mundialmente conocida como cadena de cafeterías, la marca no resulta engañosa bajo ninguna circunstancia.

Manifiesta además que los ticos al tener una cultura cafetalera y conocedora del grano, reconocen a la marca como una de las principales en su área y conocen de la existencia de sus locales y de sus productos debido a la existente distribución de éstos; y se siente familiarizado; y por lo tanto, reitera que aplicar un criterio tan estricto como el que pretende el Registrador, limitándose a servicios relacionados con café, resulta irracional tomando en cuenta el renombre internacional de STARBUCKS y la asociación directa que hacen los consumidores entre su representada y sus productos. Agrega finalmente que limitar los servicios y productos



de STARBUCKS a “café” es como limitarle a The Coca Cola Company, el registro de su marca “Coca Cola” a solamente aquellos productos a base de “Cola”, indicando que actualmente The Coca Cola Company tiene registrada su marca “COCA COLA” para una serie de productos que no amparan directamente la bebida de Cola, no obstante, por su renombre a nivel mundial, existe una asociación entre el consumidor y sus productos, sin que exista riesgo de confusión, un ejemplo de lo anterior son los registros de la marca “Coca Cola” en Costa Rica en clases 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, etc., tal es el caso de STARBUCKS, sus servicios y productos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al punto que establece el Órgano a quo de que las empresas **STARBUCKS CORPORATION d/b/a/ STARBUCKS COFFEE COMPANY**, solicitante de la marca que nos ocupa, y **STARBUCKS CORPORATION**, propietaria de las marcas inscritas antes señaladas, no son la misma empresa. Debe señalar este Tribunal de Alzada, que se ha demostrado que corresponden a una misma persona empresarial, domiciliada en 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Estados Unidos de América; ya que el acrónimo “**d/b/a**”, que al español significa “**haciendo negocios como**”, es un indicativo puramente del nombre comercial que utiliza dicha compañía sea **STARBUCKS COFFEE COMPANY**, nombre comercial que es solo una mera referencia, según se estableció en el Hecho probado No. 3 de la presente resolución.

Por otra parte, al analizar este Tribunal la marca propuesta “**STARBUCKS FRESH ROASTED COFFEE (DISEÑO)**”, en clase **43** de la nomenclatura internacional en relación con la lista de servicios para proteger y distinguir, sean “*servicios de restaurante, café, cafetería, bares, salones de té, sodas y cafés, restaurantes de alimentos para llevar; servicios de comidas; contratación de servicios de alimentos; preparación de alimentos; preparación y venta de alimentos y bebidas para llevar*”, encuentra que la marca incluye la frase “**FRESH ROASTED COFFEE**”, que haciendo una traducción al español significaría “café tostado fresco” o “café recién tostado”, razón por la cual la misma solo puede ser aplicada a ese



servicio, sea “*para brindar los servicios de una cafetería donde se sirve café fresco tostado*”, y no para la amplia lista que se indica. Obsérvese como el mismo solicitante limita su marca a café fresco tostado porque así lo establece en su denominación, por lo que el servicio debe referirse directamente a esto y no a servicios de restaurante en forma general, porque ello incluye otro tipo de alimentos diferente al propuesto y que se espera por parte del consumidor que se expendan en el restaurante.

De igual forma para cada uno de los demás servicios, por lo que al proteger otros diferentes al indicado en su denominación la marca resulta engañosa, violentando con ello lo estipulado en **el inciso j) del artículo 7** de la Ley citada.

Por otra parte el artículo 7 párrafo final de la ley de cita permite la inscripción del signo, cuando al estar conformado por un conjunto de elementos en él se exprese el nombre de un producto o servicio y el Registro solo sea para ese producto o servicio. En el caso de análisis la lista de servicios se refiere a otros disímiles del que se indica en la denominación. Interpretadas en conjunto ambas normas, sea el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 citado, éstas exigen una coherencia y correspondencia entre lo que indica la parte denominativa del signo propuesto y los productos y servicios a proteger y distinguir por la marca, esto, a efecto de que el consumidor no genere expectativas falsas sobre el servicio ofrecido, el cual se reduce en este caso a un restaurante que va a ofrecer “café recién tostado”.

En ese sentido el riesgo se genera en virtud de ello y no consta en el expediente de mérito una limitación de esos servicios a efecto de indicar que lo que ofrece es precisamente eso “*café recién tostado*” a los consumidores.

Más bien todo lo contrario, la solicitante insiste en la inscripción del signo para la totalidad de los servicios propuestos, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada, ya que con ello se violentaría la normativa marcaria indicada por no haber una correspondencia entre la



descripción “*café recién tostado*” y los servicios ofrecidos, generando confusión al consumidor.

De conformidad con las consideraciones, y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y tres segundos del cinco de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**STARBUCKS FRESH ROASTED COFFEE (DISEÑO)**”, en clase **43** de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la misma contraviene el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la compañía **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial



a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y tres segundos del cinco de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma por nuestras razones, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**STARBUCKS FRESH ROASTED COFFEE (DISEÑO)**”, en clase **43** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55